

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 17.2010

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/03-50565

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral
38 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia el 13 de junio de 2003, con el No. 03 - 50565, por el doctor Ramiro Castro Duque, en su calidad de apoderado del señor Patrick Franke, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "FORMULACIONES PARA EL CUIDADO DE LA PIEL HIPOALERGÉNICAS Y NO IRRITANTES", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP01/14825 del 14 de diciembre de 2001.

SEGUNDO: Que una vez efectuado el examen de forma, en cuanto los requisitos que debe reunir la solicitud y cumplidas las exigencias legales establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT), el reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió a la solicitante mediante Oficio No. 13845, notificado el 2 de noviembre de 2007, Oficio No. 9198, notificado el 11 de julio de 2008, Oficio No. 3924, notificado el 3 de abril de 2009 y Oficio No. 5288, notificado el 23 de abril de 2010 para que se pronunciara sobre las objeciones realizadas a la solicitud así como a la ausencia de nivel inventivo.

CUARTO: Que la solicitante, mediante escritos radicados el 30 de enero de 2008, el 2 de octubre de 2008, el 29 de julio de 2009 y el 3 de septiembre de 2010, atendió de forma oportuna los requerimientos efectuados a la solicitud y presentó aclaraciones. Así mismo, con el escrito del 3 de septiembre de 2010 la solicitante presentó nuevo capítulo reivindicatorio (Fls. 240 a 243), el cual se ajustó a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la Decisión 486. Finalmente, con el escrito del 29 de julio de 2009, el doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento presentó sustitución de poder a su favor, la cual cumplió los requisitos legales.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 7 29 10

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/03-50565

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "(...) para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 13, contenidas en los folios 240 a 243, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El problema técnico planteado en la solicitud bajo estudio se relaciona con la necesidad de una formulación hipoalérgica y no irritante para el cuidado de la piel.

Para solucionar el problema técnico, la solicitante presenta una emulsión agua en aceite hipoalérgica de acuerdo a la reivindicación 1.

En la reivindicación 1 se plantea una formulación del cuidado de la piel, hipoalérgica no irritante, caracterizada porque comprende una fase acuosa dispersa en una fase de aceite en donde:

- La fase acuosa comprende: agua purificada, sulfato de magnesio, ácido láctico, lactato de sodio.
- La fase aceite comprende: octanoato cetearílico, éter dicaprilílico, triglicérido caprílico/caprico, poligliceril 3-diisostearato, poliglicerilo-2-dipoli-hidroxiestearato.

6.2 Determinación del estado de la técnica

6.2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha de presentación de la primera solicitud de patente de la cual se reivindica prioridad es el 15 de diciembre del 2000, que corresponde a la solicitud europea No. 00127555.1

De igual manera, se reclamó prioridad respecto de la solicitud estadounidense No. 60/255.379 de fecha 15 de diciembre de 2000. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 7 2910
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/03-50565

La fecha de prioridad fue tomada en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra a folio 308 del expediente en estudio.

6.2.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud en estudio:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	EP0847750	Sunscreening compositions containing mono-oligoglyceryl compounds as surface-active agents and hydrosoluble de UV filters.	17 – 06 – 1998
D2 (antes D4)	WO1998/017246	Use of complexes for the preparation of compositions for the treatment of sensitive skin, preparation process and hypoallergenic compositions	30 – 04 – 1998
D3 (antes D5)	US4832858	Water dispersible petroleum jelly compositions	23 – 05 – 1989
D4 (antes D6)	US5017605	Cosmetic cream preparation containing water/oil and oil/water emulsions	21 – 05 – 1991

6.2.3 Información derivada de los antecedentes

El documento EP0847750 (en adelante llamado D1) da a conocer composiciones cosméticas que comprenden, entre otros, los siguientes ingredientes: éter dicaprilílico, triglicérido caprílico/caprico, poligliceril 3-diisostearato, poliglicerilo-2-dipolihiidroxiestearato, sulfato de magnesio, ácido láctico, lactato de sodio. Así mismo, se divulga la inclusión de octanoato cetearílico.

El documento WO1998/017246 (en adelante llamado D2) divulga composiciones cosméticas hipoalergénicas que contiene, entre otros componentes, octanoato cetearílico.

El documento US4832858 (en adelante llamado D3) enseña un método para la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 17 25 10
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/03-50565

fabricación de emulsiones agua en aceite que consiste en:

- a) Fundir los ingredientes de la fase oleosa a 70C°.
- b) Calentar el agua a 70C° y disolver los ingredientes solubles en agua y mezclar bien.
- c) Adicionar la fase acuosa a la fase oleosa y mezclar hasta una emulsión homogénea y enfriar.

El documento US5017605 (en adelante llamado D4) revela un método para preparar emulsiones que utiliza vacío. Además, menciona que el ajuste de pH, para llegar a 4,4-4,8, es un paso general y conocido por un experto en la materia, el cual puede realizar con algún ácido farmacéuticamente aceptable.

6.3. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486 *"se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"*.

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende *"todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida"*.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

"Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia."

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 21 2910

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/03-50565

decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

‘Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica...’. [9]

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que ‘Tal y como lo establece Gómez Segade (...) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye ‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica’, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...) [11]’

Visto lo anterior, se advierte que la composición reivindicada carece de nivel inventivo porque a los ojos de una persona normalmente versada en la materia, la obtención de dicho objeto sería obvia a partir del conocimiento brindado por el estado de la técnica.

En efecto, en los documentos D1, que es el estado de la técnica más cercano, y D2 se dan a conocer composiciones cosméticas que comprenden, entre otros, los siguientes ingredientes:

Solicitud (Reivindicación 1)	D1	D2
Emulsión de fase acuosa en aceite	Composiciones cosméticas, que	Composiciones cosméticas,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 27 2910
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/03-50565

	comprenden los siguientes ingredientes, estables y bien toleradas por la piel (párrafo 120- 121)	hipoalergénicas y antiinflamatorias, que comprenden los siguientes ingredientes (págs. 10-11, líneas 35-39 y 1)
-Fase oleosa:		
Octanoato cetearílico	Sugerido (párrafo 162)	Si (pág. 26 , línea 36)
éter dicaprilílico	Si (párrafo 165)	
triglicérido caprílico/caprico	Si (párrafo 165)	
poligliceril 3- diisostearato	Si (párrafo 99)	
poliglicerilo-2- dipolihidroxiestearato	Si (párrafo 99)	
-fase acuosa:		
Sulfato de Magnesio	Si (párrafo 151)	
ácido láctico	Si (párrafo 158)	
lactato de sodio	Si (párrafo 150)	

Teniendo en cuenta el anterior cuadro comparativo, la solicitud, tal y como se reivindica, es obvia porque el técnico de nivel medio versado en la materia, enfrentado al problema de cómo obtener una composición hipoalergénica y no irritante incluiría el componente octanoato cetearílico, que se revela en D2 (antes D4), dentro de las composiciones que se enseñan en D1, logrando la composición objeto de la solicitud.

La composición objeto de esta solicitud se diferencia de las composiciones de D1, en que contiene, además, el componente octanoato cetearílico.

El problema técnico objetivo era cómo obtener una composición hipoalergénica y no irritante, alternativa, para el cuidado de la piel.

El hecho de incluir octanoato cetearílico en las composiciones para el cuidado de la piel, que se daba a conocer en D1, causa que la composición reclamada sea hipoalergénica y no irritante.

Por su parte, el documento D2 describe una manera de solucionar el problema técnico mediante composiciones cosméticas hipoalergénicas que, entre otros componentes, contiene octanoato cetearílico (pág. 26, línea 36; Fl. 220).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 10

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/03-50565

Por otro lado, era de esperarse que si la composición de la invención no incluía alguno de los componentes que potencialmente dan origen a un alergia o irritación, ésta mostrara, en los resultados de los ensayos, una baja irritación y sensibilidad (ejemplo 5 y ejemplo 6). Así mismo, no es sorprendente que la formulación reivindicada mostrara buenas características sensoriales toda vez que las propiedades funcionales de los componentes conocidos, tales como emolientes, hidratantes y humectantes, los cuales permiten obtener dichas ventajas sensoriales, hacen parte de la formulación. En consecuencia, las reivindicaciones 1 – 11, no muestran nivel inventivo.

Ahora bien, la reivindicación 12 se refiere a un método de preparación de la formulación reclamada en la reivindicación 1 que comprende:

- a) Fundir los ingredientes de la fase oleosa.
- b) Preparar la fase acuosa calentando el agua purificada y disolviendo los ingredientes de la fase acuosa mientras se agita y ajusta el pH con ácido láctico a 4.4 - 4.8.
- c) Preparar una emulsión de agua en aceite transfiriendo la fase de aceite fundida del paso a) a la fase oleosa calentada del paso b) y mientras se agita y homogeniza, enfriar la emulsión hasta temperatura ambiente mientras se aplica un vacío de -0.6 a -.9 bar (-60.000 a -90.000 Pa).

Sin embargo, el documento D3 (antes D5) enseña un método para la fabricación de emulsiones agua en aceite que consiste en:

- a) Fundir los ingredientes de la fase oleosa, a 70 grados centígrados.
- b) Calentar el agua a 70 grados centígrados y disolver los ingredientes solubles en agua y mezclar bien.
- c) Adicionar la fase acuosa a la fase oleosa, y mezclar hasta una emulsión homogénea y enfriar.

El método reclamado se diferencia de D3, en que utiliza ácido láctico para ajustar el pH final de la emulsión y en el uso de vacío. El hecho de utilizar ácido y ultrasonido en el método de fabricación de D3, causa que se obtenga una emulsión como la reclamada.

El problema técnico objetivo era establecer un método de obtención de una composición hipoalergénica, no irritante y que utilice tanto ácido láctico como vacío para el cuidado de la piel. (C)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 17 25 10

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/03-50565

Por su parte, D4 (antes D6) describe una manera de solucionar el problema técnico mediante un método para preparar emulsiones que utiliza vacío (columna 2, líneas 40 a 68; Fl. 224). Además, el ajuste de pH para llegar a 4,4-4,8, es un paso general y conocido por el técnico de nivel medio versado en la materia, el cual puede realizarse con algún ácido farmacéuticamente aceptable.

En este orden de ideas, la solicitud, tal y como se reivindica, es obvia porque el técnico de nivel medio versado en la materia, enfrentado al problema de establecer un método de obtención de una composición hipoalergénica para el cuidado de la piel, que no sea irritante y que utilice ácido láctico y vacío, utilizaría el vacío revelado en D4 y el ácido láctico para ajustar el pH final de la emulsión, logrando el método de preparación objeto de esta reivindicación.

Por último, la reivindicación 14 muestra rangos de temperatura, velocidad y presión. Dichos rangos no agregan altura inventiva a la solicitud bajo estudio debido a que son rangos óptimos, lo cual es labor de rutina del técnico de nivel medio versado en la materia.

En conclusión, la solicitud bajo estudio no posee altura inventiva y, por ello, no se ajusta al requisito contenido en el artículo 18 de la Decisión 486.

7.4. Sobre la respuesta de la solicitante

Con relación a los argumentos de la solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, se determinó que:

La solicitante menciona que:

"De acuerdo a la discusión sostenida durante nuestra entrevista, el solicitante ha decidido sostener la característica bajo el numeral (a), donde se especifican los componentes que no están presentes dentro de la formulación reclamada. Es porque consideramos que en este caso particular, dado el problema técnico resuelto y el concepto inventivo en que se centra la solicitud, esta forma de descripción es la única que permite definir adecuadamente la invención de manera que el aporte al estado del arte que de completamente claro. De esta manera, es imprescindible tener en cuenta el siguiente aparte de la descripción para definir adecuadamente el problema técnico resuelto por la presente invención"

La técnica anterior no ha podido proporcionar una formulación del cuidado de la piel que evite ingredientes irritantes y alergénicos, pero que retengan las propiedades favorables, en particular en el campo médico del cuidado de la piel. Esto puede atribuirse al hecho que el evitar estrictamente tales ingredientes afecta otras propiedades deseadas tales como humedad

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 2910

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/03-50565

efectiva de la piel seca, estabilidad de la formulación y atributos sensoriales favorables desde el punto de vista del paciente/ consumidor"
(pág. 2 de la repuesta al Oficio No. 5288; Fl. 234).

Al respecto, contrario a lo afirmado por el solicitante en cuanto que especificar los componentes que no están presentes dentro de la formulación reclamada (literal a), es la única forma de descripción que permite definir adecuadamente la invención de manera que el aporte al estado del arte quede completamente claro, esta Oficina desea aclarar que solamente es posible patentar las reivindicaciones de procedimientos y/o productos (composiciones). En el caso de los productos (composiciones), la parte caracterizante se debe redactar de forma tal que se detallen los componentes que conforman la composición, así como las proporciones en que ellos se encuentran. Lo anterior, debido a que el privilegio de patente sólo es concedido a composiciones reales que han sido desarrolladas, por ejemplo a nivel de laboratorio, tal como la solicitante lo presenta en el capítulo descriptivo con los ejemplos (1, 2 y 3 de los folios 75-78, págs. 18-20). Así mismo, de acuerdo a lo anterior, una invención que solicite el privilegio de patente debe cumplir con el requisito de ser reproducida con éxito por parte de un técnico medio a partir de la información aportada en dicha invención.

Además, se aclara que la composición comprende un sistema de tampón el cual le garantiza un pH entre 4,2-4,6 en donde ésta es estable. Lo anterior, permite concluir que la estabilidad física y microbiológica no está dada por los componentes que se excluyen en la composición reclamada. También, se observa que la solicitante no mostró que las composiciones que contengan: fragancias, conservantes, colorantes, extractos vegetales, PEGs, alcohol cetilestearílico, alcohol lanolínico, alcoholes bajos y proteínas, sean inestables física y microbiológicamente.

Por otra parte, la solicitante menciona que "[d]e acuerdo con la información aquí contenida puede establecerse entonces que el problema técnico no es únicamente obtener una composición hipoalérgica y no irritante para el cuidado de la piel, como lo menciona el señor examinador, sino además obtener una composición con estas características que no contenga ningún ingrediente irritante y/o alérgico, conservando al mismo tiempo una estabilidad física y microbiológica adecuada (pág. 2 de la repuesta al Oficio No. 5288; Fl. 234).

Sobre la anterior afirmación, esta Oficina aclara a la solicitante que el problema objetivo de la presente solicitud es obtener una composición hipoalérgica y no irritante para el cuidado de la piel, la cual debe ser estable física y microbiológicamente (debe cumplir estos requerimientos, por ejemplo, los de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 7 2910

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/03-50565

USP, como lo afirma el solicitante, Fl. 79, pág. 21). Además, se observa que la solicitante, no demostró que las composiciones y emulsiones que contienen componentes, tales como fragancias, conservantes, colorantes, extractos vegetales, PEGs, alcohol cetilestearílico, alcohol lanolínico, alcoholes bajos y proteínas, presentaran alguna inestabilidad física o microbiológica porque no era el objetivo de la presente solicitud resolver un problema de estabilidad.

De otro lado, menciona la solicitante que "[e]n particular, como puede observarse en la descripción de la solicitud y en la reivindicación 1, los ingredientes que pueden llegar a causar este tipo de reacciones adversas en la piel son fragancias, conservantes, colorantes, extractos vegetales, PEGs (polietilen glicoles), alcohol cetilestearílico, alcoholes bajos y proteínas. Por esta razón, resulta imprescindible incluir en las reivindicaciones la ausencia de estos ingredientes para definir adecuadamente la invención y demostrar la novedad e inventiva de la misma. De acuerdo con esto, respetuosamente solicitamos al señor examinador la aceptación de este tipo de lenguaje dentro de las reivindicaciones, ya que no es posible definir la invención únicamente por los ingredientes contenidos en la composición, sin comprometer la adecuada especificación del aporte realizado al estado de la técnica por la presente invención" (pág. 2 de la repuesta al Oficio No. 5288; Fl. 234).

Al respecto, se reitera a la solicitante que la presente reivindicación de producto (composiciones) se puede definir adecuadamente por sus características esenciales, es decir, por los componentes que la conforman y las proporciones en que ellos se encuentran.

Sobre la ausencia de nivel inventivo, la solicitante afirma que:

"[...] en referencia a las objeciones al nivel inventivo, en vista de los documentos EP084770 (D1), WO1998/017246 (D4), US4832858 (D5) y US5017605 (D6), presentamos los siguientes comentarios.

El señor examinador objeta el nivel inventivo de las reivindicaciones 1-12 (nuevas reivindicaciones 1-11) teniendo en cuenta a D1, como arte previo más cercano, y a D2 como complemento que permite a un técnico entrenado en la materia a derivar la presente invención de manera obvia. En este sentido, es preciso señalar que D1 describe composiciones que contienen un filtro ultravioleta, mono y/o oligoésteres de glicerina, fragancias y preservativos" (pág. 3 de la repuesta al Oficio No. 5288; Fl. 235).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 81.2910

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/03-50565

Con respecto a lo anterior, esta Oficina aclara que, si bien en el D1 existen ejemplos que contienen fragancias y preservativos, el mismo documento, en el párrafo 156, menciona que la preparación cosmética y dermatológica de esa invención puede contener ingredientes auxiliares como perfumes y preservativos, lo cual sugiere que pueden no estar presentes en una composición específicamente diseñada en donde se eliminen estos ingredientes con el fin de lograr hipoalergenicidad y que no produzca irritación tal y como la formulación aquí reclamada.

De igual manera, la solicitante argumenta que "[...] D4 se refiere a una formulación hipoalergénica que comprende un extracto vegetal de Ginkgo biloba y un β -Glucano o uno de sus derivados" (pág. 3 de la repuesta al Oficio No. 5288; folio 235).

Se aclara a la solicitante que el documento D4 (ahora D2), muestra que el extracto de Ginkgo biloba y β -Glucano o uno de sus derivados, se utilizan en composiciones para el tratamiento de pieles sensibles y que la función de este extracto en ella, es precisamente como un excelente antialérgico y antiinflamatorio (pág. 7, líneas 13-15.)

De otro lado, la solicitante menciona que "[d]e esta forma, estos dos documentos se alejan sustancialmente del concepto inventivo de la presente solicitud, ya que ambos sugieren que las propiedades adecuadas de las composiciones para el cuidado de la piel sólo se alcanzan mediante la inclusión de varios ingredientes que no se encuentran presentes dentro de la composición reclamada. Incluso cuando D4 se refiere a una composición hipoalergénica, este efecto se alcanza solamente mediante la inclusión de un extracto vegetal dentro de la misma, por lo que las enseñanzas de este documento, en complemento con D1, no llevarían en ningún momento al técnico a prescindir de las fragancias, conservantes y extractos vegetales para lograr una composición hipoalergénica estable física y microbiológicamente así mismo agradable para el usuario (pág. 3 de la repuesta al Oficio No. 5288; Fl. 235)."

Sobre el particular, esta Oficina reitera que aunque en el documento D1 se enseñen ejemplos que contienen fragancias y preservativos, en el párrafo 156 se menciona que la preparación cosmética y dermatológica de esa invención puede contener ingredientes auxiliares como perfumes y preservativos, lo cual sugiere que pueden estar presentes de manera opcional en una composición. Por lo tanto, lo anterior sugiere excluir dichos ingredientes para lograr la composición reclamada con el efecto deseado, es decir, que sea hipoalergénica y que no produzca irritación en la piel. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 2910

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/03-50565

En este mismo sentido, se explica a la solicitante que con respecto a D2 (antes D4), y contrario a lo afirmado por esta, un extracto vegetal como Ginkgo biloba se utilizó en dicha formulación por sus propiedades como antialérgico y antiinflamatorio, tal y como ya se mencionó.

Otro argumento de la solicitante consiste en afirmar que:

"De acuerdo con lo anterior, los inventores encontraron de manera sorprendente que al omitir ingredientes específicos, como conservantes, fragancias, PEG y alcohol cetilestearílico, se obtiene una composición que es estable y al mismo tiempo un humectante eficiente. Esta efectividad fue especialmente sorprendente ya que el alcohol cetilestearílico y el PEG son usados normalmente como emulsificantes y compuestos grasos que mejoran la capacidad de esparcir la composición sobre la piel. Además, la estabilidad de la emulsión de agua en aceite (W/O), como se reivindica, fue lograda sin la necesidad de incluir los parabenos, que son conservantes comúnmente usados para este fin. Vale la pena resaltar que la estabilidad fue lograda entonces exclusivamente por el sistema amortiguador o buffer compuesto de ácido láctico y lactato de sodio. De acuerdo con esto, ninguno de los documentos citados contiene enseñanza alguna acerca de la efectividad del sistema amortiguador ni de la posibilidad de omitir tales ingredientes, por lo que la composición reivindicada no resulta obvia en ningún momento" (págs. 3 y 4 de la repuesta al Oficio No. 5288; Fls. 235 y 236).

Al respecto, esta Oficina advierte que si la composición de la invención no incluye alguno de los componentes que potencialmente den origen a una alergia o irritación, no es sorprendente que ésta mostrara, en los resultados de los ensayos una baja irritación, baja sensibilidad (ej. 5 y ej. 6, págs. 21-32; Fls. 79-90) y, además, buenas propiedades sensoriales. La anterior, debido a las propiedades funcionales de los componentes conocidos en el campo de la cosmética, tales como emolientes, hidratantes y humectantes, que hacen parte de la formulación.

Así mismo, afirma la solicitante que:

"[e]l señor examinador, en (sic) relación a la no inclusión de ciertos ingredientes dentro de la composición, afirma que era de esperarse que si la composición de la invención no incluye ninguno de los componentes que potencialmente dan origen a una alergia o irritación, esta mostraría un bajo nivel de irritación y sensibilidad. A este respecto, consideramos que el señor examinador tiene razón, sin embargo en caso que una de las composiciones del arte previo prescindiera de estos ingredientes, aunque no tendría potencial alguno de generar alguna alergia o irritación, perdería completamente su estabilidad y su capacidad de perdurar en el tiempo."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 7 2910

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/03-50565

Para soportar esto, adjuntamos a este memorial tres artículos que ilustran la importancia de incluir ingredientes conservantes, fragancias, y PEG dentro de formulaciones cosméticas así como su potencial demostrado de generar alguna reacción alérgica en la piel" (pág. 4 de la repuesta al Oficio No. 5288; folio 236).

Sobre lo anterior, se informa a la solicitante que la estabilidad física y microbiológica de la composición reclamada no está dada por los componentes que se excluyen, específicamente, de esta, sino por el tampón Acido láctico / Lactato de sodio, el cual mantiene el pH 4,2-4,6, que es el rango donde se encontró la mayor estabilidad en el desarrollo de la formulación reivindicada. Además, ingredientes como el sulfato de magnesio, que es un equilibrador de densidades, y el propilenglicol, un conservante, favorecen la estabilidad, de la composición.

Argumenta la solicitante que:

"[e]ste material soporta entonces la necesidad de proporcionar composiciones, como la reivindicada, que omitan la inclusión de estos ingredientes. Las referencias bibliográficas son:

- *Artículo 1: Wolf Ronni, Wolf Danny Tüzü Binnur, Tüzü Yalcin, Contact dermatitis to cosmetics, clínicas in dermatology, 2001; 19: 502 – 515.*
- *Artículo 2: Hostynek J.J, Magge, P.S., Fragrance allergens: Classification and ranking by QSAR, Toxicology in vitro 11 (1997) 377 – 384.*
- *Artículo 3: Fruijtner-Pölloth Clauida, Safety assessment on polyethylene glycols (PEGs) and their derivatives as used in cosmetic products." (págs. 5 y 6 de la repuesta al Oficio No. 5288; Fls. 236 y 237).*

Al respecto, se advierte a la solicitante que los artículos citados precisamente mencionan que existen ingredientes que son potencialmente alérgenos y, por consiguiente, el experto en la materia, por sus sugerencias, pudo diseñar una composición sin incluir dichos ingredientes a fin de lograr el efecto esperado de hipoalergenicidad y la no irritación en la piel.

Sobre el artículo 2 citado por la solicitante, ésta menciona que "[...] profundiza en las reacciones alérgicas causadas por las fragancias y establece que, incrementalmente, los datos disponibles muestran evidencia que un aparte importante de la intolerancia cutánea a los cosméticos se debe a sus componentes de fragancia (ver artículo 2, página 377, párrafo 1). Por esta razón, se puede reafirmar que al formular una composición que omita estos compuestos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 7 29 10

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/03-50565

es un aporte al estado del arte. Ya que soluciona efectivamente cualquier inconveniente alergénico que pueda llegar a presentarse.” (pág. 5 de la repuesta al Oficio No. 5288; Fl. 237).”

No obstante lo anterior, esta Oficina difiere de la solicitante en razón a que el hecho de no utilizar ingredientes que ya se conoce son potencialmente alergénicos, para el desarrollo de una composición hipoalergénica y no irritante, no tiene altura inventiva.

De otra parte, la solicitante afirma que:

“En conclusión, consideramos que en vista de lo expuesto anteriormente se ha demostrado que la presente invención cumple con los requisitos de claridad, concisión y nivel inventivo. En particular, se ha demostrado que al describir la composición reclamada por medio de los componentes que no contiene es adecuada en este caso, dado el problema técnico resuelto y el concepto inventivo de la solicitud, que hacen necesario el uso de este lenguaje para lograr una definición adecuada y completa. Además, se han aportado argumentos y pruebas suficientes que permiten observar que la presente invención no es una derivación obvia del arte previo, y que resuelve problemas de alergenidad y toxicidad recurrentes en el campo de la cosmética. Aún cuando todos los ingredientes que contiene la composición se describen en el arte previo, tuvo que realizarse una selección inventiva que permita proporcionar una composición sin ningún compuesto potencial alergénico o irritante, ya que como se demostró, son compuestos generalmente necesarios en este tipo de formulaciones y que son imprescindibles en los documentos citados por el señor examinador. Por esta razón, las reivindicaciones 1-11 cumplen con el requisito de nivel inventivo” (pág. 6 de la repuesta al Oficio No. 5288; Fl. 238).

Al respecto, se aclara a la solicitante que no se desconoce que la presente composición tiene propiedades hipoalergénicas y no irritantes. Sin embargo, como ya se ha aclarado, el efecto presentado era de esperarse y, por lo tanto, no existe altura inventiva.

Por último, menciona la solicitante que “[...] en cuanto a las reivindicaciones 13-14 (nuevas reivindicaciones 12-13) que describen un proceso, el señor examinador objeta el nivel inventivo con los documentos D5 y D6. Sin embargo, dado que las reivindicaciones de composición son inventivas, como se demostró anteriormente. El proceso para elaborarlas resulta en consecuencia inventivo, en concordancia con todos los requerimientos de patentabilidad establecidos”. (pág. 6 de la repuesta al Oficio No. 5288; Fl. 238). 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 1272-10

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/03-50565

Sobre este argumento, se aclara a la solicitante que si la composición reivindicada no es inventiva, por sustracción de materia el proceso para elaborarla tampoco lo es.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "FORMULACIONES PARA EL CUIDADO DE LA PIEL HIPOALERGÉNICAS Y NO IRRITANTES".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado del señor Patrick Franke, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **124** DÍAS, 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor
Juan Pablo Cadena Sarmiento
Bogotá D.C.
Calle 70A No. 4 - 41

202095